



Tribunale di Genova Sezione Feriele

Il Tribunale di Genova, composto dai Magistrati:

Dott. Mario Tuttobene	Presidente relatore;
Dott. Pasquale Grasso	Giudice
Dott.ssa Chiara Russo	Giudice

visti gli atti della causa n. [REDACTED] G. promossa da:

[REDACTED]

contro

[REDACTED] W.

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

La vicenda in esame riguarda la pratica dei servizi di posizionamento mediante parole-chiave degli annunci pubblicitari a pagamento sui principali motori di ricerca in Internet (“keyword advertising”).

La natura ed il funzionamento di tale pratica sono stati descritti in maniera approfondita dalla giurisprudenza europea e nazionale sviluppatasi fin dal 2011, alla quale sia le parti del presente giudizio che lo stesso Giudice di prime cure hanno fatto ampio riferimento. Pertanto, nella presente sede non ci si dilungherà nell’analisi del funzionamento di questo mezzo di promozione commerciale.

Oggetto del reclamo è l’ordinanza pronunciata il 16/7/18, con la quale il Tribunale monocratico ha respinto il ricorso ex art. 700 cpc proposto da [REDACTED] srl. La ricorrente aveva chiesto che venisse inibito alla concorrente [REDACTED] l’uso della parola chiave “[REDACTED]” nei suoi annunci sui motori di ricerca.

Il provvedimento reclamato richiama il principio enunciato dalla Corte di Giustizia UE (Sentenza 22/9/11 nel procedimento C-323/09, Interflora Inc.+1 contro Marks & Spencer plc+1), secondo cui:

“gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto



di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio che il suddetto concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione)".

Il Giudice di prime cure ha osservato che, nel caso in esame, non si verifica alcuna delle ipotesi particolari richiamate dalla Corte. Secondo il provvedimento impugnato, infatti, date le caratteristiche compositive del testo dell'annuncio pubblicitario, "qualsiasi utente di Internet "normalmente informato e ragionevolmente attento" [sarebbe stato] facilmente in grado di sapere che i prodotti o i servizi a cui il primo annuncio si riferiva non provenivano dalla ricorrente, bensì dalla resistente", sicché l'annuncio aveva "sostanzialmente avuto solo l'effetto di consentire un confronto tra prodotti comparabili di fornitori diversi e con marchi diversi, senza alterare il carattere distintivo o la percezione della parola [REDACTED]".

Nel rigettare la domanda, il Giudice ha poi condannato la ricorrente alle spese processuali, sia in considerazione della soccombenza, sia perché la ricorrente aveva insistito nella propria domanda anche dopo che, nel corso del procedimento, la controparte aveva spontaneamente rimosso la parola-chiave contestata.

[REDACTED] ha proposto reclamo, lamentando che:

- ai fini della pronuncia sulle spese, il Giudice di prime cure aveva erroneamente dato rilevanza alla cessazione della condotta lesiva che non era stata affatto spontanea, bensì imposta dal provvedimento inibitorio emesso *inaudita altera parte*, ed aveva peraltro trascurato l'aggravio dell'attività processuale conseguente alle infondate questioni sollevate dalla resistente in relazione alla supposta inesistenza della notifica dell'atto introduttivo;
- nel merito, che il giudice aveva erroneamente escluso che l'annuncio pubblicato fosse idoneo a creare una situazione di confusione tra i prodotti offerti dai due concorrenti.

Va subito esaminata la questione concernente il *fumus boni iuris*, posto che la decisione sulle spese dovrà conseguire al merito.

Il Collegio ritiene che il reclamo debba essere deciso sulla base degli orientamenti fissati dalla Corte di Giustizia, come ha fatto il Giudice di prime cure, tenendo però conto, allo stesso tempo, di alcune particolari caratteristiche della vicenda oggi in esame.

E' opportuno, a questo proposito, citare testualmente il dispositivo della sentenza della Corte che contiene i principi interpretativi della normativa europea di riferimento (formalmente la sentenza fa riferimento alla disciplina vigente all'epoca della vicenda, cioè alla direttiva 89/104 ed al regolamento n. 40/94, successivamente abrogati dalla direttiva 2008/95 - e oggi dalla



direttiva 2436 del 2010, art.10 - e dal regolamento n. 207/2009 - oggi regolamento 1001 del 2017; ma, come osserva la stessa Corte, le norme di riferimento non sono mutate ed i principi applicabili restano immutati):

- “ 1) Gli artt. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e 9, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità – a partire da una parola chiave identica a detto marchio che tale concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet – a prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio. Siffatto uso:
- viola la funzione di indicazione d'origine del marchio allorché la pubblicità che compare a partire dalla suddetta parola chiave non consente o consente solo difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi menzionati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo;
 - non viola, nell'ambito di un servizio di posizionamento avente le caratteristiche di quello di cui trattasi nella causa principale, la funzione di pubblicità del marchio, e
 - viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in modo sostanziale l'utilizzo, da parte del titolare in questione, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.
- 2) Gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio che il suddetto concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione).

Un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà (diluizione), in particolare, ove contribuisca a trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine generico.

Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle



funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio.

Come è precisato nel secondo paragrafo del punto 1) del testo sopra citato, il principio generale, applicabile a tutti i marchi – non solo a quelli che godono di notorietà, di cui al punto 2) – è che l'uso di una parola chiave identica al marchio altrui è vietato quando comporti, a carico dell'utente "medio", una situazione di confusione circa la provenienza dei beni o dei servizi pubblicizzati nell'annuncio a pagamento.

Nel caso in esame è fuori discussione che l'odierna reclamata abbia utilizzato, tra le parole-chiave funzionali al posizionamento del suo annuncio, la dicitura "[REDACTED]", identica al marchio depositato dalla reclamante (doc. 15 allegato al ricorso ex art. 700).

Date le specifiche circostanze del caso, deve ritenersi realizzato l'effetto confusorio che rende illegittima la pratica.

In primo luogo va osservato che il marchio [REDACTED], a differenza di quanto avviene per i ben più famosi marchi cui si riferiscono alcuni dei precedenti giurisprudenziali ("INTERFLORA" nel caso della già citata sentenza della Corte; "Maggiore" nel caso deciso dal Tribunale di Palermo con la sentenza del 6/6/13) non ha carattere di notorietà, e quindi non è in grado di imprimersi nella mente dell'utente come una espressione la cui assenza dall'annuncio pubblicitario sia sintomatica della provenienza di quest'ultimo da una concorrente. Allo stesso tempo, pure il marchio [REDACTED] dell'odierna resistente non è contraddistinto da una particolare fama, sicché la presenza di tale nome nell'annuncio pubblicitario non è di per sé indicativa, agli occhi di un utente medio, della provenienza del servizio da un soggetto necessariamente diverso dal titolare del marchio [REDACTED].

In altri termini: nel caso di produttori particolarmente popolari, la presenza di un marchio piuttosto che di un altro rende di solito assolutamente evidente, anche nel contesto della singola riga che compare tra i risultati di un motore di ricerca, che si ha a fare con un determinato operatore commerciale.

Si pensi, come ipotesi estrema, ai due maggiori produttori statunitensi di bevande gassate, oppure a due grandi case automobilistiche concorrenti: chi digitasse nel motore di ricerca il marchio di uno di questi noti operatori potrebbe comprendere subito, scorgendo tra i risultati la denominazione di un altrettanto noto concorrente, che il link esaminato non attiene alla ricerca che egli intendeva compiere. La medesima situazione si verifica con i marchi coinvolti nelle vicende giudiziarie sopra citate: INTERFLORA è, come aveva riconosciuto la stessa Corte, un marchio che gode di notorietà; Maggiore è il marchio di uno dei più importanti operatori italiani di noleggio autovetture.

Diversa è l'ipotesi – che si verifica nel caso di specie – in cui entrambi i marchi siano tutt'altro che famosi presso la platea dei potenziali clienti: non è possibile affermare con certezza che un



utente "ragionevolmente attento", avendo effettuato una ricerca a partire dalla parola "[REDACTED]", possa agevolmente comprendere che il primo link elencato tra i risultati non attiene a quell'azienda solo perché tale parola non compare nel testo dell'annuncio dove invece compare la dicitura "[REDACTED]". Più o almeno altrettanto plausibile è piuttosto che l'utente non dia importanza ai dettagli del testo e non registri la presenza di un nome diverso, o magari, pur notandola, ritenga che essa dipenda dall'esistenza di un collegamento operativo/commerciale tra le due aziende.

La probabilità del verificarsi di una simile confusione aumenta poi in maniera intollerabile a causa della particolare composizione dell'annuncio pubblicato. E' bensì vero che in esso, sul motore di ricerca di Google, compaiono sia un espresso riferimento al sito [REDACTED] che la dicitura incasellata "Ann." che evidenzia trattarsi di un annuncio a pagamento. Va però sottolineato che tali indicazioni compaiono solo nella seconda riga dell'annuncio, contraddistinta da un carattere più piccolo, mentre la prima riga, composta in caratteri molto più grandi, fa esclusivo riferimento all'offerta commerciale ("250 biglietti da visita - A €11,90). E' dunque presumibile che l'utente medio, avendo effettuato una ricerca a partire dal nome "[REDACTED]", verrà tratto in inganno dalla presentazione, in cima alla pagina dei risultati, del link caratterizzato principalmente proprio col riferimento al tipo di servizi da lui desiderati, senza prestare soverchia attenzione alle ulteriori indicazioni offerte in caratteri più piccoli, e quindi senza potersi rendere conto dell'effettiva provenienza delle forniture pubblicizzate.

Considerazioni analoghe valgono anche per gli altri motori di ricerca presi in esame (Yahoo! e Bing), dove la composizione dell'annuncio è sostanzialmente uguale.

Vi è un'ultima considerazione da aggiungere. Per individuare il metro di giudizio da utilizzare nella valutazione riservata al giudice di merito, la Corte fa riferimento, come si è visto, allo "utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento". Il richiamo ad una figura di questo genere comporta l'esigenza di escludere che l'annuncio sia valutato con riguardo alle capacità di un utente particolarmente competente o per converso a quelle del più sprovveduto, ma non impedisce, a parere del Collegio, che questo utente "medio" debba essere individuato con specifico riferimento al segmento di mercato coinvolto.

Infatti, non solo la categoria dei potenziali destinatari di un determinato annuncio pubblicitario varia in maniera sensibile (per sesso, età, profilo sociale e culturale ecc.) a seconda del tipo di prodotto o di servizio di cui si tratta; ma anche nell'ambito del medesimo settore merceologico il livello di "ragionevole attenzione" prestato dall'utente potrà variare molto col variare di fattori quali l'entità della spesa prevista per l'acquisizione del bene o del servizio.

Di conseguenza, l'utente "medio" non deve essere identificato con riguardo alla universale popolazione di coloro che accedono ad Internet, bensì facendo riferimento all'insieme dei soggetti interessati alla ricerca compiuta con l'impiego delle parole-chiave di cui si tratta.



Ora, nel caso in esame, come argomenta la parte reclamante e come può ritenersi presumibile quanto meno nella presente fase a cognizione sommaria, i soggetti che effettuano una ricerca con il nome "[REDACTED]" nel settore merceologico che qui interessa sono normalmente piccoli commercianti o artigiani interessati ad effettuare un acquisto di materiale promozionale di valore contenuto. Nulla di ciò consente di presumere che il livello di informazione ed il grado di attenzione che contraddistingue tali utenti sia tanto elevato da portarli ad una analisi approfondita del testo dei vari risultati della ricerca.

Si deve in definitiva riconoscere che, allo stato degli atti, sono verificate le circostanze che rendono illegittima, per violazione dei diritti nascenti dal marchio della ricorrente, l'attività posta in essere da [REDACTED].

Il riconoscimento dell'apparente fondatezza della domanda impone di verificare la sussistenza degli altri requisiti per l'emanazione del provvedimento cautelare invocato, quantunque di alcune delle questioni in esame non si sia più discusso negli atti relativi al reclamo.

Si deve ricordare, in primo luogo, che nella prima fase del giudizio [REDACTED] aveva dedotto la sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare emesso *inaudita altera parte* nonchè l'improcedibilità della domanda, in quanto la notifica del ricorso e del decreto era stata effettuata (le circostanze sono pacifiche):

1. fuori del termine assegnato dal giudice con il decreto che disponeva la cautela e fissava l'udienza per la conferma o la modifica del provvedimento;
2. fuori del termine previsto, a questo riguardo, dall'art. dall'art. 669-sexies cpc;
3. solo tre giorni lavorativi prima dell'udienza di discussione, con evidente privazione della resistente di qualsiasi possibilità di approntare adeguate difese;
4. in violazione delle prescrizioni poste dal Regolamento (CE) n.1393/2007, e precisamente:
 - a. mediante consegna della sola traduzione in lingua olandese degli atti, ma senza notifica della copia autentica degli originali del ricorso e del decreto;
 - b. senza allegare i formulari, debitamente compilati, richiesti dagli allegati I e II del regolamento, che contengono indicazioni essenziali circa la natura ed il contenuto degli atti notificati e circa le ipotesi di rifiuto dell'atto notificato).

A questo proposito il Collegio ritiene affatto condivisibili le motivazioni del provvedimento impugnato. La notificazione, pur affetta dai vizi di cui al punto 4) che precede, non può dirsi inesistente, in quanto la consegna delle copie di ricorso e decreto nella lingua del destinatario consentono a quest'ultimo di avere una completa conoscenza della materia del contendere nonché della *vocatio in ius*. Di conseguenza, la non integrale adozione delle formalità prescritte dal Regolamento europeo determina una semplice nullità, che correttamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto.



Vi è solo da aggiungere, integrando le motivazioni del provvedimento impugnato, che non appare pertinente il richiamo operato dalla difesa della resistente alla giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 08-08-2003, n. 11966) secondo cui "Non può trovare applicazione l'art. 151 c.p.c. e la notificazione eseguita all'estero a persona non residente, né dimorante né domiciliata nella Repubblica italiana è giuridicamente inesistente, ove siano previste specifiche formalità dalle convenzioni internazionali in materia di notifica di atti giudiziari e le stesse risultino inosservate". Il principio era stato enunciato, invero, in una fattispecie radicalmente diversa da quella in esame, ove non si trattava della mancata adozione di alcune prescrizioni della normativa applicabile, bensì dell'adozione di un procedimento notificatorio radicalmente diverso da quello necessario.

La tardività della notifica, poi, non è prevista da alcuna norma come causa di improcedibilità della domanda, sicché correttamente il Giudice, in ossequio al principio per cui nel procedimento cautelare si provvede omettendo le formalità non essenziali al contraddittorio, si era limitato a concedere alla parte resistente congrui termini a difesa.

Quanto al *periculum in mora*, si osserva quanto segue.

1. L'esigenza di provvedere immediatamente deriva dal fatto che, al momento della presentazione della domanda, la condotta illecita era tuttora in corso e spiegava i suoi effetti dannosi (di difficile quantificazione sul piano patrimoniale) che necessariamente dovevano esser fatti cessare;
2. Tale situazione non è esclusa dal fatto che la situazione durasse già da circa due anni, visto che il tempo trascorso non implica una rinuncia della ricorrente ad avvalersi del suo diritto;
3. Il fatto che la resistente abbia eliminato la parola-chiave contestata in corso di giudizio non fa venire meno l'esigenza di provvedere in sede cautelare, visto che la rinuncia all'uso della parola non era stata formalizzata con una dichiarazione impegnativa sul piano giuridico e quindi non determinava una ragionevole certezza circa il non ripetersi in futuro delle condotte lesive.

Sussistono dunque tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda inhibitoria e per quella inerente alla fissazione di una somma da pagare per ogni giorno di violazione; la somma, sulla base degli scarni dati disponibili allo stato in merito alle conseguenze patrimoniali della violazione, può essere equitativamente determinata come da dispositivo.

Va invece respinta la domanda di pubblicazione dell'ordinanza, non risultando provato che la gravità dei fatti sia tale da giustificare un simile provvedimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, quanto alla prima fase, sul rilievo:

1. che la trattazione del ricorso cautelare e quella della istanza di inefficacia del decreto sono state trattate sostanzialmente in maniera congiunta;



2. che la trattazione delle questioni sui vizi e sulla tardività della notifica rappresenta la conseguenza di invalidità procedurali obiettivamente sussistenti (anche se non aventi le conseguenze indicate dalla resistente), e quindi rappresenta una attività che non deve essere interamente posta a carico della parte che aveva formulato le eccezioni.

Giudizio davanti al Tribunale monocratico:

Competenza: Procedimenti cautelari

Valore della Causa: Indeterminabile - complessità media

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.060,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 978,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 1.607,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 708,00
Compenso tabellare	€ 5.353,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 802,95

Giudizio di reclamo:

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.060,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 978,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 708,00
Compenso tabellare	€ 3.746,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 561,90

P.Q.M.

In riforma dell'ordinanza reclamata:

- ordina a [REDACTED] B.V. di cessare immediatamente ogni impiego commerciale non autorizzato del marchio "[REDACTED]" e/o, comunque, del nome a dominio www.[REDACTED].it, ed in particolare, ed in ogni caso, l'impiego delle diciture "[REDACTED]", "[REDACTED]", "www.[REDACTED].it" sia quali "parole chiave" nell'ambito del servizio denominato "GoogleAdword" erogato da Google, del sito "BING" (www.bing.com) e del relativo servizio di annunci a pagamento ("Bing Ads"), nonché di tutti i motori di ricerca che impiegano "Bing Ads";
- fissa a carico di [REDACTED] la somma di €500,00 per ogni giorno in cui si realizzi una violazione dell'ordine di cui sopra;
- condanna [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] srl le spese di ambo le fasi del procedimento cautelare, come liquidate in parte motiva, oltre accessori di legge.



Si comunichi.

Così deciso in data 29/08/2018

Il Presidente
Dott. Mario Tuttobene

